

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 23.05.2008 о досрочном прекращении правовой охраны регистрации №206238 товарного знака «Обожайка», поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленной компанией «ВИЛОН», Московская область (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Правообладателем словесного товарного знака «Обожайка» по заявке №2000709568/50 с приоритетом от 26.04.2000, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 09.11.2001 за № 206238 в отношении товаров 29, 30, 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, является Закрытое акционерное общество «Пензенская кондитерская фабрика», г.Пенза (далее – правообладатель). По данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания правообладателем был заключен лицензионный договор о предоставлении права на использование товарного знака с ЗАО «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой (Красный Октябрь) от 31.03.2006 зарегистрированный Роспатентом 23.08.2006 за № РД0011529.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 23.05.2008 о досрочном прекращении правовой охраны регистрации № 206238 товарного знака «Обожайка» в отношении всех товаров, указанных в перечне свидетельства, в связи с его неиспользованием правообладателем в течение трех лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления.

В адрес правообладателя (ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика», ул. Калинина, д.112 «а», г. Пенза) в установленном порядке было направлено уведомление о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 21.07.2008 с приложением копии заявления от 23.05.2008.

Представитель правообладателя присутствовал на заседании коллегии Палаты по патентным спорам и в подтверждение использования товарного знака «Обожайка» по свидетельству №206238, представил следующие документы и материалы.

- Устав ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» - 24 л. [1];
- Договор о передаче ООО «Объединенные кондитеры» полномочий единоличного исполнительного органа № 003-юд от 01.09.2003 с приложением- 5 л. [2];
- Копия свидетельства на товарный знак № 206238 с приложением - 2 л. [3];
- Доверенность, подтверждающая полномочия Заместителя генерального директора - Исполнительного директора Макарова А.В. на осуществление текущим руководством деятельность ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» - 2 л. [4];
- Вафельный батончик «Обожайка» с миндалем со вкусом крем-брюле, дата изготовления- 26.06.2008 - 1 шт.[5];
- Вафли «Обожайка» с ароматом крем-брюле, дата изготовления - 28.06.2008 - 1 шт.[6];
- Конфеты «Обожайка» вкус крем-брюле, дата изготовления - 27.06.2008 - 1 шт. [7];
- Конфеты «Обожайка» вкус крем-карамель, дата изготовления - 30.06.2008 - 1 шт. [8];
- Вафельный торт глазированный «Обожайка» шоколадно-ореховый, дата изготовления- 01.07.2008-1шт. [9];
- Вафельный торт глазированный «Обожайка» сливочный, дата изготовления - 01.07.2008-1 шт.[10];
- Вафли «Обожайка» с ароматом кофе с молоком, дата изготовления - 23.06.2008 - 1 шт. [11];
- Вафли «Обожайка» со вкусом вареной сгущенки, дата изготовления - 26.06.2008 - 1 шт. [12];
- Вафли «Обожайка» со вкусом йогурта с лесными ягодами, дата изготовления - 24.06.2008 - 1 шт. [13];
- Вафли «Обожайка» с халвой, дата изготовления - 24.06.2008 - 1 шт. [14];
- Вафли «Обожайка» с шоколадно-ореховым вкусом, дата изготовления - 30.06.2008 - 1 шт. [15];

- Вафли «Обожайка» сливочные, дата изготовления - 30.06.2008 - 1 шт.[16];
  - Вафли «Обожайка» с ароматом крем-брюле, дата изготовления - 01.07.2008 - 1 шт. [17];
    - Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ02.Н02586 со сроком действия с 23.06.2008 по 05.06.2010-3л. [18];
    - Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ02.В03536 со сроком действия с 16.06.2008 по 05.06.2010-3 л. [19];
    - Санитарно-эпидемиологическое заключение № 58.02.02.912. П.000369.06.08. от 06.06.2008 -1л. [20];
      - Товарная накладная № ПЕ-00000104 от 11.01.2008, Товарная накладная № ПЕ-00003389 от 18.04.2008, Товарная накладная № ПЕ-00003405 от 24.04.2008, Товарная накладная № ПЕ-00006023 от 30.06.2008 - 7 л.[21];
      - Счет-фактура № 32 от 11.01.2008, Счет-фактура № 1022 от 18.04.2008, Счет-фактура № 1026 от 21.04.2008, Счет-фактура № 1826 от 30.06.2008 - 7 л. [22];
        - Товарная накладная № ПЕ-00000272 от 15.01.2008, Товарная накладная № ПЕ-00000275 от 15.01.2008, Товарная накладная № ПЕ-00000443 от 18.01.2008, Товарная накладная № ПЕ-00000486 от 18.01.2008 - 7 л.[23];
        - Договор № 8 от 04.02.2008 г. с приложениями - 21 л.[24];
        - Договор № 24/01-08 от 24.01.2008 с приложениями - 6 л. [25];
        - Вафельный батончик «Обожайка» со вкусом йогурта с лесными ягодами, дата изготовления - 06.07.2007. [26];
          - Сертификат соответствия, выданный правообладателю Госстандартом России № РОСС RU.АЮ02.Н01558 со сроком действия с 12.02.2007 по 08.02.209 - 6 л. [27];
          - Санитарно-эпидемиологическое заключение № 58.02.02.913. П.000418.04.02 от 24.04.2002 действительное до 24.04.2007 - 2 л. [28];
            - Диплом международного конкурса «Лучший продукт - 2007» -1 л. [29];
            - Диплом участника дегустационного конкурса «Продукт года 2007» - 1 л. [30];
              - Счет-фактура № 11113931 от 16.05.2007, Счет-фактура № 1115453 от 12.07.2007, Счет-фактура № 1117235 от 30.08.2007, Счет-фактура № 1119011 от 11.10.2007, Счет-фактура № 685 от 25.01.2007, Счет-фактура № 11111289

от 05.03.2007, Счет-фактура №11111763 от 16.03.2007, Счет-фактура № 1115674 от 19.07.2007, Счет-фактура № 1115676 от 19.07.2007, Счет-фактура № 1115677 от 19.07.2007, Счет-фактура № 1116922 от 24.08.2007, Счет-фактура № 1119195 от 16.10.2007, Счет-фактура № 1119465 от 23.10.2007, Счет-фактура №1119466 от 23.10.2007, Счет-фактура № 1119799 от 30.10.2007 - 19 л. [31];

- Товарная накладная № ПЕ-00007418 от 12.07.2007, Товарная накладная № ПЕ-00009390 от 30.08.2007, Товарная накладная № ПЕ-00011186 от 11.10.2007, Товарная накладная № ПЕ-00005365 от 16.05.2007, Товарная накладная № ПЕ-00000777 от 25.01.2007, Товарная накладная № ПЕ-00002522 от 05.03.2007, Товарная накладная № ПЕ-00003041 от 16.03.2007, Товарная накладная № ПЕ-00009034 от 24.08.2007, Товарная накладная № ПЕ-00011357 от 16.10.2007, Товарная накладная № ПЕ-000011624 от 23.10.2007, Товарная накладная № ПЕ-00011625 от 23.10.2007, Товарная накладная № ПЕ-000011955 от 30.10.2007, Товарная накладная № ПЕ-000007676 от 19.07.2007, Товарная накладная № ПЕ-000007678 от 19.07.2007, Товарная накладная № ПЕ-000007679 от 19.07.2007 - 24 л. [32];

- Распечатка официального веб-сайта правообладателя - 2 л. [33];
- Договор №215 от 08.02.2007-14 л. [34];
- Договор № 06-01/12 от 12.04.2007 - 5 л. [35];
- Счет-фактура № 1/929 от 06.03.2006, Счет-фактура № 1/2038 от 25.05.2006, Счет-фактура № 1/2504 от 05.07.2006, Счет-фактура № 1/3437 от 13.09.2006, Счет-фактура № 1/4402 от 07.11.2006, Счет-фактура № 1/4305 от 08.11.2006, Счет-фактура № 1/4409 от 08.11.2006, Счет-фактура № 1/5103 от 07.12.2006, Счет-фактура № 1/5394 от 09.12.2006, Счет-фактура № 1/5978 от 23.12.2006- -12л. [36];

- Товарно-транспортная накладная № 1/3191 от 06.03.2006, Товарно-транспортная накладная № 1/6853 от 25.05.2006, Товарно-транспортная накладная № 1/8760 от 05.07.2006, Товарно-транспортная накладная № 1/11967 от 13.09.2006, Товарно-транспортная накладная № 1/15573 от 07.11.2006, Товарно-транспортная накладная № 1/15619 от 08.11.2006, Товарно-транспортная накладная № 1/15637 от 08.11.2006, Товарно-транспортная накладная № 1/18896 от 07.12.2006, Товарно-транспортная накладная № 1/19347 от 09.11.2006, Товарно-

транспортная накладная № 1/21548 от 23.12.2006 - 10 л. [37];

- Товарно-транспортная накладная № 1/5800 от 11.05.2005, Товарно-транспортная накладная № 1/5988 от 13.05.2005, Товарно-транспортная накладная № 1/5994 от 13.05.2005, Товарно-транспортная накладная № 1/3123 от 27.06.2005, Товарно-транспортная накладная № 1/8135 от 27.06.2005, Товарно-транспортная накладная № 1/3545 от 29.07.2005, Товарно-транспортная накладная № 1/9470 от 29.07.2005, Товарно-транспортная накладная № 1/12397 от 26.09.2005, Товарно-транспортная накладная № 1/12464 от 27.09.2005, Товарно-транспортная накладная № 1/14126 от 25.10.2005, Товарно-транспортная накладная № 1/14956 от 08.11.2005, Товарно-транспортная накладная № 1/16529 от 25.11.2005 - 12 л. [38];

- Счет-фактура № 1/2200 от 11.05.2005, Счет-фактура № 1/2264 от 13.05.2005, Счет-фактура № 1/2300 от 13.05.2005, Счет-фактура № 1/4657 от 26.09.2005, Счет-фактура № 1/4676 от 27.09.2005, Счет-фактура № 1/5188 от 25.10.2005, Счет-фактура № 1/5337 от 08.11.2005, Счет-фактура № 1/5714 от 25.11.2005 - 13л. [39];

- Счет-фактура № 1/6341 от 21.09.2004, Счет-фактура № 1/6638 от 29.09.2004, Счет-фактура № 1/6808 от 08.10.2004, Счет-фактура № 1/7038 от 19.10.2004, Счет-фактура № 1/7285 от 26.10.2004, Счет-фактура № 1/7294 от 27.10.2004, Счет-фактура № 1/7348 от 30.10.2004, Счет-фактура № 1/8018 от 22.11.2004, Счет-фактура № 1/8150 от 24.11.2004, Счет-фактура № 1/8348 от 29.11.2004-12 л. [40];

- Товарно-транспортная накладная № 1/16335 от 21.09.2004, Товарно-транспортная накладная № 1/16947 от 29.09.2004, Товарно-транспортная накладная № 1/17401 от 08.10.2004, Товарно-транспортная накладная № 1/17986 от 19.10.2004, Товарно-транспортная накладная № 1/8621 от 26.10.2004, Товарно-транспортная накладная № 1/18646 от 27.10.2004, Товарно-транспортная накладная № 1/19044 от 30.10.2004, Товарно-транспортная накладная № 1/20701 от 22.11.2004, Товарно-транспортная накладная № 1/21026 от 24.11.2004, Товарно-транспортная накладная № 1/21559 от 29.11.2004 - 10 л. [41];

- Диплом 10й международной ярмарки продовольственных товаров и сырья для их производства «ПРОДЭКСПО - 2003» - 1 л. [42];

- Сертификат соответствия № РОСС К11.АЮ02.В00170, срок действия с 28.10.2002 по 01.11.2005-2 л. [43];
- Прайс - лист продукции правообладателя, действующий с 01.01. 2003 - 15 л. [44];
- Копия лицензионного договора между правообладателем и ЗАО «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой («Красный Октябрь» с отметкой о регистрации - 3 л. [45];
- Документы, подтверждающие уплату лицензионного вознаграждения - 13 л. [46];
- Образец продукции - печенье «Обожайка» четыре злака с орехами», дата изготовления - 23.01.2008-1шт. [47];
- Приказ ЗАО «Кондитерская фабрика им К. Самойловой (Красный Октябрь)» № 23 от 15.02.2008 г. «О введении отпускных цен на кондитерские изделия» - 4 л. [48];
- Договор № 99/08 от 21.04.2008; товарные накладные по данному договору - 9 л. [49];
- Договор № 00040 от 19.03.2007; товарная накладная по данному договору - 3 л. [50];
- Договор № 75/08 от 13.02.2008; товарные накладные по данному договору - 29 л. [51];
  - Товарная накладная № СМ000002345 от 28.07.2008 - 5 л. [52];
  - Товарная накладная № СМ000002678 от 15.05.2008 - 4 л. [53];
  - Товарная накладная № СМ000002716 от 16.05.2008 - 2 л. [54];
  - Товарная накладная № СМ000002851 от 23.05.2008 - 3 л. [55];
  - Товарная накладная № СМООООО3199 от 09.06.2008 - 3 л. [56];
  - Товарная накладная № СМООООО3 176 от 07.06.2008 - 2 л. [57];
  - Товарная накладная № СМОООООЗ 168 от 06.06.2008 - 4 л. [58];
- Образец продукции — печенье «Обожайка» четыре злака с кунжутом», дата изготовления - 04.05.2007-1 шт. [59];
- Приказ ЗАО «Кондитерская фабрика им К. Самойловой (Красный Октябрь)» от 01.03.2007 № 30 «О введении отпускных цен на кондитерские изделия» - 4 л. [60];

- Товарная накладная № СМ000000968 от 25.02.2007 - 2 л. [61];
- Товарная накладная № СМ000001299 от 07.03.2007- 1 л. [62];
- Товарная накладная № СМ000001446 от 18.03.2007 - 1 л. [63];
- Товарная накладная № СМ000002176 от 24.04.2007 - 2 л. [64];
- Товарная накладная № СМ000002683 от 16.05.2007 - 2 л. [65];
- Товарная накладная № СМ000003268 от 13.06.2007 - 2 л. [66];
- Товарная накладная № СМ000005092 от 27.09.2007 - 2 л. [67]
- Товарная накладная № СМ000005575 от 30.10.2007 - 2 л. [68];
- Товарная накладная № СМ000005889 от 14.11.2007 - 2 л.[69];
- Товарная накладная № СМ000006890 от 19.12.2007 - 2 л. [70];
- Товарная накладная № СМ000006940 от 20.12.2007 - 2 л. [71];
- Договор № 53-07/05 от 11.10.2005 с приложениями - 5 л.[72];
- Приказ ЗАО «Кондитерская фабрика им К. Самойловой (Красный Октябрь)» от 26.06.2006 № 118 «О введении отпускных цен на кондитерские изделия» - 3 л. [73];
- Товарно-транспортная накладная № 87068 от 10.09.2006, Товарно-транспортная накладная № 89521 от 19.11.2006, Товарно-транспортная накладная № 90450 от 10.12.2006, Товарно- транспортная накладная № 90862 от 18.12.2006 -4 л. [74];
- Служебная записка №№ 16-01/377 от 23.03.2006, 17-2/468 от 11.07.2006, 16-05/84 от 25.01.2006, 16-05/76 от 24.01.2006, 16-01/713 от 22.05.2006, 16-01/842 от 15.06.2006, 16-01/831 от 14.06.2006-10 л. [75];
- Рекламные листовки продукции «Обожайка» - 3 л. [76];
- Фотографии продукции в торговых точках - 6 л. [77].

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака «Обожайка» по свидетельству № 206238 в отношении товаров 30 класса МКТУ, а именно: «кондитерские изделия, в том числе конфеты, карамель, помадки, пастилки, пралине, торты, пирожные, печенье, вафли, мучные изделия кондитерские, пряники, шоколад, кондитерские изделия на основе арахиса, кондитерские изделия на основе миндаля».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 23.05.2008 частично ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения данного заявления с учетом даты регистрации (09.11.2001) товарного знака по свидетельству №206238 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-І «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.1992 г. (далее – Закон) и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично по заявлению любого лица в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора.

Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

С учетом даты (23.05.2008) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему знака обслуживания, составляет с 23.05..2003 по 22.05.2008, включительно.

Рассматриваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита «Обожайка». Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29, 30, 32 и 33 классов МКТУ.

В период указанного времени правообладателем товарного знака являлось Закрытое акционерное общество « Пензенская кондитерская фабрика».

Анализ документов [1-77], представленных правообладателем, показал, что товарный знак по свидетельству № 206238 используется ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» и лицензиатом ЗАО «Кондитерская фабрика им К.Самойловой (Красный Октябрь).

Согласно информации из сети Интернет [33] ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» (правообладатель) входит в холдинг «Объединенные кондитеры», работает на рынке более 80 лет, имеет широкий ассортимент кондитерских изделий. Одним из

основных брендов на сегодняшний день является торговый знак «Обожайка», которым маркируются: конфеты, вафли, вафельные батончики, вафельные торты.

На имя ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» получены сертификаты соответствия, санитарно – эпидемиологические заключения, на продукцию [19,20,27,28,43], удостоверяющие соответствие, производимой правообладателем продукции, установленным требованиям и санитарным правилам. Необходимо отметить, что все вышеперечисленные документы относятся к категории обязательных товаросопроводительных документов.

Договор № 99/08 от 21.04.2008 [49] между ЗАО «Кондитерская фабрика им К. Самойловой (Красный Октябрь)» и ООО «Наша доставка» на поставку кондитерских изделий; товарные накладные по данному договору (грузополучатель - ООО «Наша доставка»)№№ СМ000003131 от 5.06.2008; СМ000002272 от 24.04.2008, договор № 00040 от 19.03.2007 между ЗАО «Кондитерская фабрика им К. Самойловой (Красный Октябрь)» и ИП Кононов Антон Владимирович на поставку кондитерских изделий; товарная накладная по данному договору (грузополучатель - ИП Кононов А.В.) № СМОООООЗ199 от 09.06.2008 [50], договор № 75/08 от 13.02.2008 [51] между ЗАО «Кондитерская фабрика им.К.Самойловой (Красный Октябрь)» и ООО «Мегатек» на поставку кондитерских изделий, товарные накладные [52- 71] , подтверждают отгрузку грузополучателям кондитерской продукции «Обожайка», позволяют сделать вывод о том, что правообладатель производил и вводил в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации товар – кондитерские изделия, маркированное товарным знаком «Обожайка» по свидетельству № 206238.

Договоры [24, 25, 34, 35] свидетельствуют о регулярных заказах упаковочного материала (полимерных пленок, пленок с печатью, самоклеящихся этикеток) маркированных оспариваемым товарным знаком.

Правообладатель представил дипломы с различных конкурсов [29, 30, 42], которые награждают продукцию, маркированную товарным знаком «Обожайка».

Диплом участника дегустационного конкурса «Продукт года 2007», подтверждающий награждение правообладателя бронзовой медалью за продукцию Вафельный батончик «Обожайка» с миндалем со вкусом крем-брюле, конфеты «Обожайка» вкус крем-карамель.

Диплом международного конкурса «Лучший продукт - 2007» 14-й международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо - 2007», проводимой 12-16 февраля 2007, подтверждающий награждение продукции «Вафли «Обожайка» с ароматом крем-брюле» серебряной медалью.

Из предоставленных материалов следует сделать вывод о том, что правообладатель использует товарный знак для маркировки, следующей продукции:

- вафли, вафли с жировой начинкой неглазированные, мини-вафли с жировой начинкой глазированные, конфеты, с различными вкусами, в том числе со вкусом миндаля и арахиса, вафельные торты, печенье, помадки. В отношении упомянутых в отзыве карамели, помадок, пастилок, пралине, пирожных, пряников, шоколада доказательств, представлено не было.

Резюмируя изложенное, Палата по патентным спорам, пришла к выводу о том, что перечисленные материалы доказывают использование правообладателем словесного товарного знака «Обожайка» по свидетельству №206238 на товарах 30 класса МКТУ, а именно: «кондитерские изделия, в том числе конфеты, торты, печенье, вафли, мучные изделия кондитерские, кондитерские изделия на основе арахиса, кондитерские изделия на основе миндаля». Также стоит отметить, что оспариваемый товарный знак используется лицом, которому правообладатель предоставил такое право на основании заключенного лицензионного договора.

В отношении других товаров указанных в перечне свидетельства, а именно 29, части 30, 32 и 33 классов МКТУ правообладатель доказательств не представил.

Таким образом, не располагая материалами, доказывающими использование оспариваемого товарного знака правообладателем в отношении товаров 29, части 30, 32 и 33 классов, указанных в перечне свидетельства, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании товарного знака «Обожайка» по свидетельству №206238 в установленный пунктом 3 статьи 22 Закона срок, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 23.05.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 23.05.2008 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 206238, сохранить ее действие в отношении следующих товаров:**

Форма № 81.1

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"**

Г

(591)

(511)

Г

- 30 - кондитерские изделия, в том числе конфеты, торты, печенье, вафли, мучные изделия кондитерские; кондитерские изделия на основе арахиса; кондитерские изделия на основе миндаля.